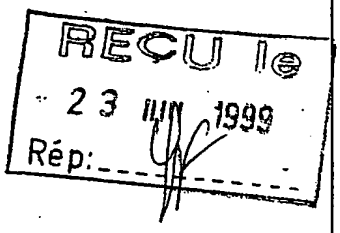
TRAITÉ DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS

COPY

Expéditeur: L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Destinataire:

TEZIER HERMAN, B.
L'OREAL - D.P.I.
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy cedex
FRANCE



PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 71.1 du PCT)

Date d'expédition *(jour/mois/année)*	20.07.99

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	NOTIFICATION IMPORTANTE
OA 97054 CG	

Demande internationale No.	Date du dépot international *(jour/mois/année)*	Date de priorité *(jour/mois/année)*
PCT/FR98/00636	27/03/1998	28/03/1997

Déposant
L'OREAL et al.

1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.

2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.

3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. **RAPPEL**

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international	Fonctionnaire autorisé
Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Vullo, C Tél.(+49-89) 2399-8061

Formulaire PCT/IPEA/416 (juillet 1992)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire OA 97054 CG	**POUR SUITE A DONNER**	voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande internationale n° PCT/FR98/00636	Date du dépot international *(jour/mois/année)* 27/03/1998	Date de priorité *(jour/mois/année)* 28/03/1997
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/12		
Déposant L'OREAL et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administaration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

   ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

   Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I	☒	Base du rapport
II	☐	Priorité
III	☒	Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
IV	☐	Absence d'unité de l'invention
V	☒	Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
VI	☐	Certains documents cités
VII	☒	Irrégularités dans la demande internationale
VIII	☒	Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale	Date d'achèvement du présent rapport
16/09/1998	20.07.99
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international: Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Fonctionnaire autorisé Kaas, V N° de téléphone (+49-89) 2399 8704

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/00636

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-32 version initiale

Revendications, N°:

1-31 version initiale

Dessins, feuilles:

1/7-7/7 version initiale

2. Les modifications ont entrainé l'annulation :

☐ de la description, pages :
☐ des revendications, n°s :
☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

III. Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle

La question de savoir si l'objet de l'invention revendiquée semble être nouveau, impliquer une activité inventive (ne pas être évident) ou être susceptible d'application industrielle n'a pas été examinée pour ce qui concerne :

☐ l'ensemble de la demande internationale.

☒ les revendications n°s 20-23.

parce que :

☐ la demande internationale, ou les revendications n°s en question, se rapportent à l'objet suivant, à l'égard duquel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue effectuer un examen préliminaire international (*préciser*) :

☐ la description, les revendications ou les dessins (*en indiquer les éléments ci-dessous*), ou les revendications n°s en question ne sont pas clairs, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable (*préciser*) :

☒ les revendications, ou les revendications n°s 20-23 en question, ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable.

☐ il n'a pas été établi de rapport de recherche internationale pour les revendications n°s en question.

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	16,17,19,24,26-31
	Non :	Revendications	1-15,18,25
Activité inventive	Oui :	Revendications	
	Non :	Revendications	1-19,24-31
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-19,24-31
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées :

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande int rnationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1 : "J. Invest Dermatol., 97, 1991, pages 1061-1072"
D2 : "Arch. Dermatol. Res., 286, 1994, pages 369-375"
D3 : "Proc. Acad. Sci. USA, vol. 90, 1993, pages 9470-9474"

Il est à noter que cette numérotation ne reflète pas l'ordre dans lequel ces documents sont cités dans le rapport de recherche international.

2. Les documents D1 et D2 mentionnés ci-dessus décrivent la purification d'une protéine, également dénommée "cornéodesmosine", qui est isolée à partir d'épithélium de peau humaine à l'aide du même anticorps monoclonal G36-19 que celui qui a été utilisé dans la présente demande (cf. page 18, lignes 1-5). Le poids moléculaire de la cornéodesmosine de D1 et D2 est de 52 kDa (cf. D1, page 1067, dernier paragraphe; D2, page 373, colonne de droite, lignes 5-6) et correspond donc à celui qui a été déterminé pour la cornéodesmosine de la présente demande (50 à 60 kDa sur PAGE-SDS, cf. page 7, lignes 23-25). Il semble donc que ces deux protéines sont identiques.

La séquence en acides aminés qui est donnée dans la revendication 1 semble être une caractéristique intrinsèque du polypeptide décrit dans D1 et D2. Cette caractéristique ne permet donc pas d'établir la nouveauté de la composition revendiquée.

Il est à noter la détermination de cette séquence semble pouvoir être effectuée de manière entièrement automatisée, à l'aide par exemple d'un appareil largement répandu utilisant la méthode classique des cycles de dégradation d'Edman.

Les revendications 1 à 15 ne sont donc pas nouvelles.

3. La détermination de la séquence nucléotidique correspondante relève de la routine. De plus, le rôle de la cornéodesmosine dans la cohésion cellulaire au niveau de la peau est explicitement suggéré dans D1 (page 1067, colonne de droite, avant-dernier paragraphe) et D2 (cf. résumé à la page 369). Enfin, l'utilisation du polypeptide purifié dans D1 et D2 dans le but de préparer des molécules susceptibles de s'y lier, par exemple des anticorps, est purement conventionnelle.

Par conséquent, les revendications 16, 17 et 24 à 31 n'impliquent pas d'activité inventive.

4. Le document **(D3)** décrit l'identification d'un gène codant pour une protéine de 486 acides aminés dont au moins une partie de la séquence semble être identique à celle représentée par SEQ ID n°1 (cf. Figure 4, page 9472). Cette protéine ne semble donc comprendre qu'un fragment de la protéine de 528 acides aminés de la composition revendiquée.

Néanmoins, D3 décrit à la figure 4 la séquence nucléotidique correspondant aux nucléotides 1 à 51 de la SEQ ID n° 2. La séquence nucléotidique décrite dans D3 comprend donc une partie de la séquence représentée par SEQ ID n° 2. En conséquence, la revendication 25 n'est pas nouvelle au vu de D3.

5. Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans les documents D1, D2 et D3 et ne cite pas ces documents.

6. Les revendications 8 et 12 ne sont pas claires (Article 6 PCT) étant donné que la méthode employée (SDS-PAGE) pour déterminer la valeur du poids moléculaire apparent n'est pas mentionnée dans ces revendications. En effet, il est bien connu que cette valeur peut varier suivant la méthode de détermination utilisée.

7. La revendication 18 n'implique pas d'activié inventive, la formulation des protéases de la composition revendiquée, qui sont toutes disponibles dans le commerce, avec un milieu physiologiquement acceptable étant purement conventionnelle.

8. La combinaison d'une des protéases de la revendication 18 avec une glycosidase ne semble pas conférer de propriété particulière à la composition autre que celle, évidente, de l'activité glycosidase additionnelle elle-même. Aucune activité inventive ne peut donc être reconnue à la revendication 19.

9. Aucune opinion valable ne peut être donnée en ce qui concerne les revendications 20 à 23, aucune des propriétés thérapeutiques ou de nature esthétique mentionnées dans ces revendications n'ayant été substantiellement démontrée dans la présente

demande. Ces propriétés théoriques n'ont donc aucun support substantiel dans la demande. Par conséquent, les revendications 20 à 23 ne satisfont pas aux exigences de l'Article 6 PCT.

10. Le présent rapport a été établit avec l'assomption que toutes les revendications bénéficient de la date de priorité revendiquée. Pour cette raison, le document "Journal of Biological Chemistry, 272, 50, 1997, pages 31770-31776" n'a pas été considéré comme faisant partie de l'état de la technique tel que défini par le règlement d'éxécution (Règles 64(1)-(3) PCT).